

**XXV SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL
VI REUNIÃO DA RIAPI**

**O trânsito de mercadorias que infringe direitos de
propriedade industrial e intelectual no território espanhol
e da UE, sob a óptica do Direito Internacional Privado**

José Juan Castelló Pastor

GI+dPI / RIAPI/UV

Profesor Titular Derecho Internacional Privado

Universitat de València (España)

20 de maio de 2026

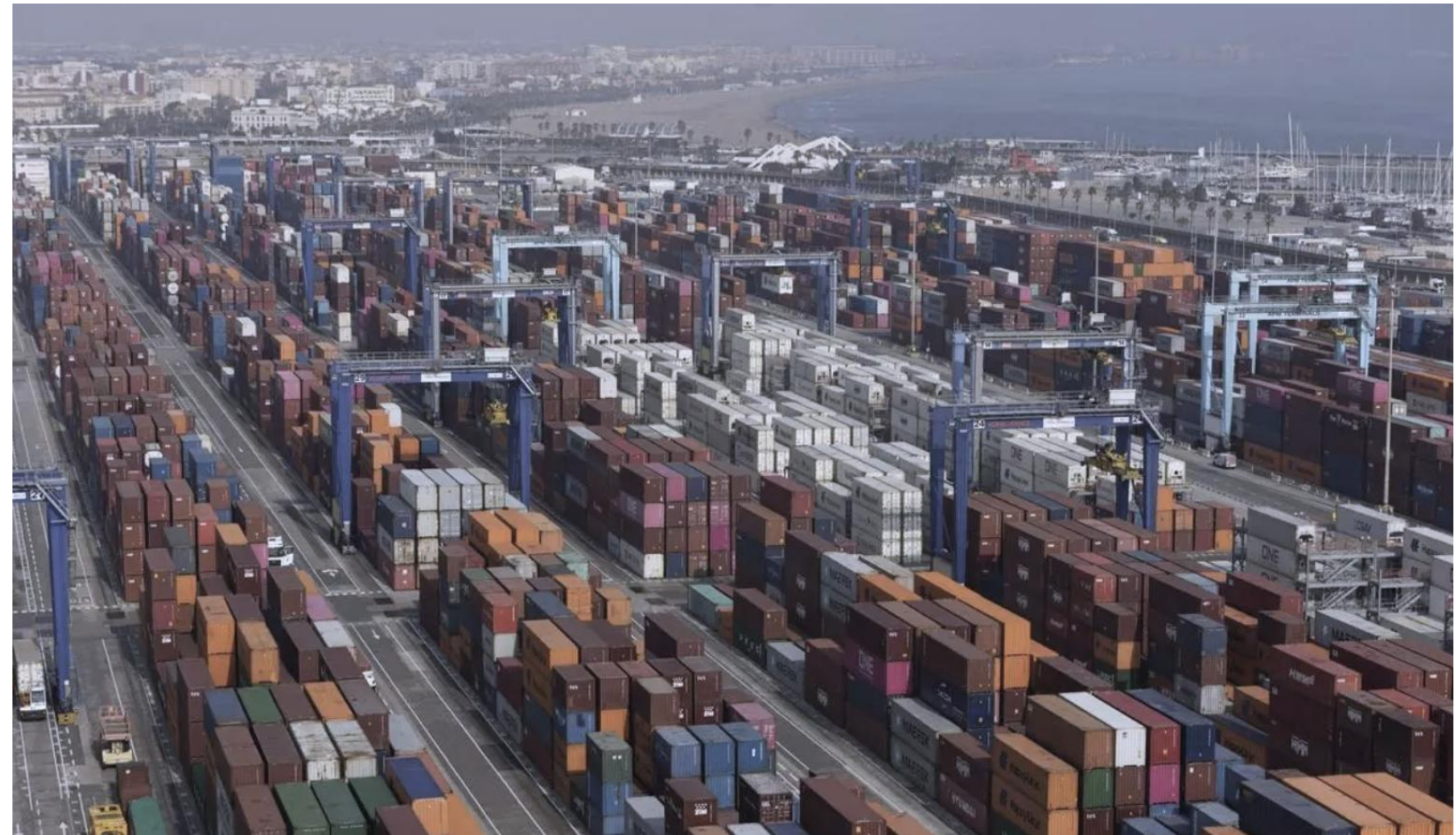
O contêiner que não “passa”: serve

Documentação aduaneira:

- Regime suspensivo
- Trânsito externo T1
- Armazenamento temporário

Realidade econômica:

- Pedidos → Alemanha
- Preparação logística
- Estoque operacional, não mero trânsito



Tensão central: etiqueta aduaneira ≠ função comercial

A pergunta



Estoque fisicamente fora do território protegido

Valência: sem despacho para introdução em livre prática



Oferta dirigida ao mercado protegido

Venda, publicidade e entrega para a Alemanha



Infração de marca nacional alemã?

Pode-se proibir o armazenamento na Espanha?

Duas proposições:



1. Mero trânsito ou depósito aduaneiro ≠ infração automática



2. O armazenamento pode ser proibido se...

...funciona como elo logístico de uma oferta ou comercialização dirigida ao território protegido



Cautela: não se estende a marca alemã à Espanha; imputa-se a conduta à Alemanha por sua orientação comercial

Territorialidade

critério de imputação ao mercado protegido

01

Marca nacional alemã

Proteção limitada ao território alemão

02

Lex loci protectionis

Roma II, art. 8.1: lei do país para cujo território se reivindica proteção

03

Economia digital e logística

Ato físico na Espanha; exploração econômica na Alemanha

Territorialidade funcional

✗ Abordagem formalista

Territorialidade = muro impermeável

“Só importa onde a mercadoria está fisicamente”

✓ Abordagem funcional

Territorialidade = critério de imputação

Consequência: evita tanto a infração automática quanto a impunidade logística

Doutrina clássica do TJUE: trânsito não é uso marcário

Class International (C-405/03)

TJUE, 18.10.2005

Mercadoria de países terceiros sob depósito aduaneiro

Ratio: depósito aduaneiro ≠ colocação em circulação sem oferta dirigida ao EEE

Montex (C-281/05)

TJUE, 09.11.2006

Mercadoria com sinal Diesel em trânsito pela Alemanha

Ratio: o trânsito não ativa a marca sem comercialização no Estado de trânsito

Philips/Nokia (C-446/09, C-495/09)

TJUE, 01.12.2011

Produtos provenientes de países terceiros sob controle aduaneiro

Ratio: não há ficção de infração sem indícios objetivos de destino ao mercado da UE

Síntese da linha clássica

Equilíbrio proteção-comércio

O regime suspensivo não gera infração automaticamente

Direcionamento ao mercado protegido

É necessário oferecimento, venda ou comercialização dirigida ao território protegido

Ônus probatório do titular

Indícios objetivos de que o trânsito ou depósito é fachada para uma colocação no mercado



Conclusão: o trânsito não infringe por si só, mas exige analisar a conduta econômica subjacente

Tradeinn: armazenamento extraterritorial

C-76/24 · TJUE, 01.08.2025 · Diretiva 2015/2436, art. 10.3.b

O titular pode proibir oferecer, comercializar ou armazenar produtos “com tais fins”

Pergunta-chave:

Pode-se proibir o armazenamento situado fora do Estado de proteção?

Resposta do TJUE:

Sim, se o estoque estiver funcionalmente vinculado a uma oferta ou comercialização no Estado protegido

Dois elementos nucleares de Tradeinn

1. Finalidade comercial

Nem todo armazenamento é infração

Só o armazenamento realizado “com o fim” de oferecer ou comercializar no território protegido

Teste: para que se guarda o estoque?

2. Controle funcional

Não se exige posse física direta

Responde quem governa o destino econômico do produto, ainda que de forma indireta

Teste: quem decide o fluxo comercial?

Item 37:

Oferta destinada ao Estado de proteção
+
armazenamento como etapa prévia ou execução
dessa oferta

Regra: o armazém externo pode ficar dentro do ius
prohibendi se servir à oferta dirigida.

Item 45:

“Armazenar” não exige detenção material imediata
+
domínio indireto, mas efetivo
+
poder de controle ou direção sobre quem guarda o
estoque

Regra: importa o controle funcional.

Alcance do termo “armazenar”

Domínio direto

Acesso material e efetivo ao estoque.

Domínio indireto

Controle econômico do estoque sem posse física imediata.

Poder de controle

Capacidade de dirigir armazém, envios, reposição ou canais de venda.

CONTRAPESO

Coty Germany: o “armazenador” neutro não é infrator

TJUE, 02.04.2020 (C-567/18)

Prestador que armazena por conta de terceiro, sem perseguir ele próprio a finalidade de oferecer ou comercializar:



Infrator típico

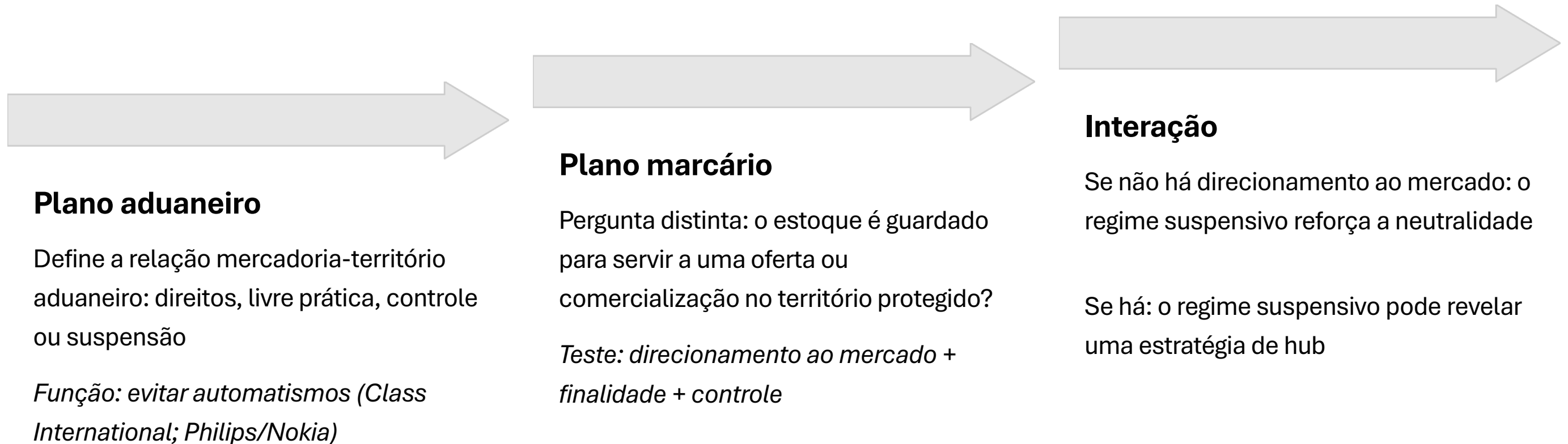
Operador econômico que vende, oferece, distribui ou explora o sinal



Não infrator automático

Operador logístico neutro que guarda sem finalidade própria de comercialização

Armazenamento aduaneiro + marca nacional: regra operacional



Plano aduaneiro

Define a relação mercadoria-território aduaneiro: direitos, livre prática, controle ou suspensão

Função: evitar automatismos (Class International; Philips/Nokia)

Plano marcário

Pergunta distinta: o estoque é guardado para servir a uma oferta ou comercialização no território protegido?

Teste: direcionamento ao mercado + finalidade + controle

Interação

Se não há direcionamento ao mercado: o regime suspensivo reforça a neutralidade

Se há: o regime suspensivo pode revelar uma estratégia de hub

Dois cenários

1

Trânsito genuíno: sem infração

Fatos: Valência → terceiro Estado; trânsito externo; documentação coerente; consignatário claro; sem ofertas a consumidores alemães.

Análise: não há finalidade comercial na Alemanha, nem direcionamento ao mercado alemão, nem controle sobre esse mercado.

Resultado: o titular da marca alemã não pode fundar a infração na mera presença em trânsito.

Coty: o depositário neutro não responde por si só.

2

“Hub” em Valência: possível ato infrator

Fatos: estoque em Valência + vendas à Alemanha; site em alemão; entregas DE; publicidade segmentada; envios fracionados.

Análise: a mercadoria está na Espanha, mas opera sobre a Alemanha; o armazenamento executa a oferta dirigida.

Resultado: o armazenamento na Espanha pode ser proibido na medida em que serve ao mercado alemão.

Ação: contra quem controla e explora o sinal; não contra o mero depositário, salvo integração funcional.

Conclusão

**A etiqueta não decide; a função decide.
Mas a função deve ser provada.**

Territorialidade ≠ muro.

Regime suspensivo ≠ imunidade.

Armazenamento ≠ infração automática.

Critério operacional: mercado servido + finalidade comercial + controle funcional.

Muito obrigado
pela atenção

josejuan.castello@uv.es

Obrigado!